

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- ~~BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS~~
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

Deutsches Patent- und Markenamt

München, den 06. November 2002

Telefon: (0 89) 21 95 - 2822

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

Aktenzeichen: 101 24 429.0 - S3
Ihr Zeichen: YOR9-1999-0467
Anmeldernr.: 1002732
International Business Machines Corp.

IBM Deutschland
Informationssysteme GmbH
Patentwesen u. Urheberrecht
PA Dipl.-Phys. Fritz Teufel

70548 Stuttgart

Bitte Aktenzeichen und Anmelder/Inhaber bei
allen Eingaben und Zahlungen angeben!

Zutreffendes ist angekreuzt ☒ und/oder ausgefüllt!

Prüfungsantrag, Einzahlungstag am 18. Mai 2001

Eingabe vom

eingegangen am

9. 18. 3. 03
jkl

Die Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

vier Monat(en)

gewährt, die mit der Zustellung beginnt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigelegt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

In diesem Bescheid ist folgende Entgegenhaltung erstmalig genannt. (Bei deren Nummerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):

- siehe nächste Seite -

- 2 -

Anlage: Abl. von 1 Entgegenhaltung

Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

Annahmestelle und
Nachbriefkasten
nur
Zweibrückenstraße 12

Hauptgebäude:
Zweibrückenstraße 12
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)
Markenabteilungen:
Cincinnatistraße 64
81534 München

Hausadresse (für Fracht):
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80331 München

Telefon: (089) 2195-0
Telefax: (089) 2195-2221
Internet: <http://www.dpma.de>

Bank:
Landeszentralbank München
Kto.Nr.: 700 010 54
BLZ: 700 000 00



1) DE43 23 241 A1

Mit Wirksamkeit vom 18. Mai 2001 wurde der Antrag auf Prüfung gestellt. Der Prüfung liegen die ursprünglich eingereichten Unterlagen zugrunde.

Den vorliegenden Unterlagen ist zunächst nicht zu entnehmen, welche konkrete technische Aufgabenstellung dem Anmeldungsgegenstand zu Grunde liegt.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

Verfahren zur Prüfung der Rechtschreibung eines Dokumentes, das von einem Textverarbeitungsprogramm verarbeitet wird, wobei das Verfahren Folgendes umfasst:

- (a) Ermitteln einer Gruppe von Wörtern aus einem Inhalt des Dokumentes, die tatsächlich im Dokument vorkommende Wörter enthält;
- (b) Ausgeben einer Meldung eines falsch geschriebenen Wortes an einen Benutzer; und
- (c) Präsentieren einer Liste von Ersatzwörtern für den Benutzer, deren Schreibweisen ähnlich dem falsch geschriebenen Wort sind, wobei die Liste ein oder mehrere aus der Gruppe von Wörtern ausgewählte Wörter enthält.

Das Verfahren nach Anspruch 1 betrifft die Prüfung der Rechtschreibung eines Dokuments, wobei aus dem Dokument eine Wortgruppe nach einer zumindest im Anspruch 1 nicht näher spezifizierten Regel extrahiert wird, ein fehlerhaftes Wort einem Benutzer angezeigt und eine Liste von Ersatzwörtern aus der erstellten Wortgruppe angeboten wird.

Nachdem die Suche und/oder Korrektur fehlerhafter Zeichenketten nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der vorstehend genannten Entscheidung nicht auf herkömmlichen technischen Gebiet liegt, liegt auch die Lehre des Patentanspruchs 1 nicht auf herkömmlichen technischen Gebiet, da Wörter Zeichenketten (aus Buchstaben) darstellen.

Es ist daher auch hier festzustellen, ob der Patentanspruch 1 Anweisungen enthält, die den erforderlichen Bezug zur Technik anderweitig herstellen.

"Im Vordergrund dieses Verfahrens steht" in Analogie zur Entscheidung des Bundespatentgerichts 17 W (pat) 69/98, verkündet am 26. März 2002 (mit Bezug auf die BGH-Entscheidung "Suche fehlerhafter Zeichenketten") "die Lehre, wie in einem Text Fehler – insbesondere Schreibfehler – erkannt und korrigiert werden können. Um das vorgeschlagene Verfahren zu finden, bedurfte es deshalb einer Auseinandersetzung mit sprachlichen Regeln, insbesondere der Rechtschreibung und einer Untersuchung menschlichen Fehlverhaltens beim Schreiben eines Textes.

Eine Auseinandersetzung mit technischen Gegebenheiten ist nicht erkennbar." Denn analog zur "Suche fehlerhafter Zeichenketten" werden aus einem Textdokument lediglich fehlerfreie und fehlerhafte Zeichenketten (Wörter) extrahiert und eine fehlerhafte Zeichenkette soll durch eine fehlerfreie Zeichenkette ersetzt werden. Es handelt sich dabei lediglich um die Erkennung und Beseitigung von Rechtschreibfehlern und nicht von technisch bedingten Fehlern, wozu es keiner technischen Leistung bedarf. Wie das Bundespatentgericht hierzu weiter ausführt "zeichnet sich das vorgeschlagene Verfahren sonach nicht durch eine Eigenheit aus, die unter Berücksichtigung der Zielsetzung patentrechtlichen Schutzes – nämlich Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik zu fördern – eine Patentierbarkeit rechtfertigt." Der Patentanspruch 1 ist daher mangels eines technischen Charakters seines Gegenstandes nicht gewährbar.

Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die auf diesen mittelbar oder unmittelbar rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 8. Einen technischen Beitrag leisten diese darüber hinaus ebenfalls nicht.

Der Patentanspruch 9 lautet:

Verfahren zur Rechtschreibprüfung eines Dokumentes, das von einem Textverarbeitungsprogramm verarbeitet wird, wobei das Verfahren Folgendes umfasst:

- (a) Ausgeben einer Meldung eines falschgeschriebenen Wortes an einen Benutzer;
- (b) Ermitteln einer Gruppe von einem oder mehreren Wörtern, die jeweils einen Ersatzbuchstaben enthalten, wobei eine Tastaturtaste des Ersatzbuchstabens eine nahe gelegene Tastaturtaste des im falsch geschriebenen Wort enthaltenen Buchstabens ist;
- (c) Präsentieren einer Liste von Ersatzwörtern für den Benutzer, deren Schreibweise ähnlich dem falsch geschriebenen Wort ist, wobei die Liste ein oder mehrere aus der Gruppe von Wörtern ausgewählte Wörter enthält.

Die Ausführungen zum Patentanspruch 1 gelten für den Patentanspruch in analoger Weise, denn auch hier steht die "Lehre, wie in einem Text Fehler – insbesondere Schreibfehler erkannt und korrigiert werden können. Um das vorgeschlagene Verfahren zu finden bedurfte es einer Auseinandersetzung mit sprachlichen Regeln, insbesondere der Rechtschreibung, und einer Untersuchung menschlichen Fehlverhaltens beim Schreiben eines Textes", nämlich dem Betätigen einer der gewollten Taste benachbarten Taste wie dies bereits auch in der Druckschrift 1) angesprochen ist (vgl. insbesondere Seite 1, Zeile 67 bis Seite 2, Zeile 3). Dabei handelt es sich in Analogie zur vorstehend genannten Entscheidung des Bundespatentgerichts um eine "wahrscheinliche Fehlerart, die einer Person beim Eintippen eines Textes unterlaufen können."

"Das vorgeschlagene Verfahren" nach dem Patentanspruch 9 "zeichnet sich sonach nicht durch eine Eigenheit aus, die unter Berücksichtigung der Zielsetzung patentrechtlichen Schutzes – nämlich Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik zu fördern – eine Patentierbarkeit rechtfertigt."

Der Patentanspruch 9 ist daher ebenfalls mangels eines technischen Charakters seines Gegenstandes nicht gewährbar.

Mit dem Patentanspruch 9 fallen zwangsläufig auch die auf diesen mittelbar oder unmittelbar rückbezogenen Patentansprüche 10 bis 16. Einen technischen Beitrag vermögen diese ebenfalls nicht zu leisten.

Der Patentanspruch 17 lautet:

Verfahren zur Rechtschreibprüfung eines Dokumentes, das von einem Textverarbeitungsprogramm verarbeitet wird, wobei das Verfahren Folgendes umfasst:

- (a) Ausgeben einer Meldung eines falsch geschriebenen Wortes an den Benutzer;
- (b) Ermitteln einer ersten Gruppe von einem oder mehreren Wörtern, die jeweils einen Ersatzbuchstaben für einen im falsch geschriebenen Wort enthaltenen Buchstaben enthalten, wobei die Tastaturtaste des Ersatzbuchstabens eine nahe gelegene Tastaturtaste des im falschen Wort enthaltenen Buchstabens ist;
- (c) Ermitteln einer zweiten Gruppe von einem oder mehreren Wörtern aus einem Inhalt des Dokumentes, die tatsächlich im Dokument vorkommende Wörter enthält; und
- (d) Darstellen einer Liste von Ersatzwörtern für den Benutzer, deren Schreibweisen ähnlich dem falsch geschriebenen Wort sind, wobei die Liste ein oder mehrere Wörter enthält, die aus einer oder beiden der ersten und zweiten Gruppen von Wörtern ausgewählt werden.

Nachdem sowohl das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 als auch das Verfahren nach dem Patentanspruch 9 eine Patentierbarkeit nicht rechtfertigt, rechtfertigt auch eine Kombination dieser beiden Verfahren wie sie im Patentanspruch 17 beansprucht wird, nicht die Patentierbarkeit.

Der Patentanspruch 17 ist daher ebenfalls mangels eines technischen Charakters seines Gegenstandes nicht gewährbar.

Mit dem Patentanspruch 17 fallen zwangsläufig auch die auf diesen mittelbar oder unmittelbar rückbezogenen Patentansprüche 18 bis 23; diese leisten darüber hinaus ebenfalls keinen technischen Beitrag.

Der Patentanspruch 24 lautet:

Verfahren zur Rechtschreibprüfung eines Dokumentes, das von einem Textverarbeitungsprogramm verarbeitet wird, wobei das Verfahren Folgendes umfasst:

- (a) Ausgeben einer Meldung eines falsch geschriebenen Wortes an den Benutzer;
- (b) Darstellen einer Liste von Ersatzwörtern für den Benutzer, deren Schreibweisen ähnlich dem falsch geschriebenen Wort sind; und
- (c) Darstellen einer anderen Liste von Ersatzwörtern für den Benutzer, die Wörter enthält, die der Benutzer am häufigsten falsch schreibt oder kürzlich falsch geschrieben hat.

Das für den Patentanspruch 1 und 9 Gesagte gilt in analoger Weise auch für den Patentanspruch 24. Die Lehre des Patentanspruchs 24 stellt sich dar, als das Ermitteln und Ausgeben eines fehlerhaften Wortes (Zeichenkette), worauf eine Liste mit ähnlichen Ersatzwörtern dargestellt wird und eine weitere Liste vom Benutzer häufig oder kürzlich falsch geschriebener Wörter dargestellt wird.

Auch hier steht im Vordergrund somit die Lehre, wie in einem Text Fehler – insbesondere Schreibfehler erkannt und korrigiert werden können. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird im übrigen auf die Ausführungen der Prüfungsstelle zu den Patentansprüchen 1 und 9 verwiesen.

Der Patentanspruch 24 rechtfertigt daher aus den gleichen Gründen wie die Patentansprüche 1 und 9 eine Patentierbarkeit nicht.

Der Patentanspruch 24 ist daher ebenfalls mangels eines technischen Charakters seines Gegenstandes nicht gewährbar.

Mit dem Patentanspruch 24 fallen zwangsläufig auch die auf diesen mittelbar oder unmittelbar rückbezogenen Patentansprüche 25 und 26.

Die Patentansprüche 27, 35, 43 und 50 betreffen jeweils ein computerlesbares Medium, das von einem Computer ausführbare Befehle zum Ausführen der Verfahrensschritte nach den Patentansprüchen 1, 9, 17 und 24 enthält.

In der vorstehend genannten Entscheidung führt der BGH zwar aus, dass "die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre müssen vielmehr insoweit der Lösung eines technischen Problems dienen. Unter diesen Voraussetzungen ist die beanspruchte Lehre dem Patentschutz auch dann zugänglich, wenn sie als Computerprogramm oder in einer sonstigen Erscheinungsform geschützt werden soll, die eine Datenverarbeitungsanlage nutzt."

Aber er führt auch aus, dass "eine beanspruchte Lehre nicht schon deshalb als patentierbar angesehen werden kann, weil sie bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert. Es muss vielmehr bei einer Lehre, die bei ihrer Befolgung

dazu beiträgt, dass eine geeignete Datenverarbeitungsanlage bestimmte Anweisungen abarbeitet, eine hierüber hinausgehende Eigenheit bestehen."

Auf dem computerlesbaren Medium nach dem Patentanspruch 27 sollen elektronisch auslesbare Steuersignale aufgezeichnet sein, die so mit einem Computersystem zusammenwirken können, dass das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 ausgeführt wird. In Analogie zur vorstehend genannten Entscheidung des Bundespatentgerichts "sagt auch der Umstand, dass eine Lehre als Anweisung für einen Computer formuliert ist, der dieses Verfahren automatisch ausführen soll, noch nichts über den technischen Charakter der Lehre aus." Der BGH führt hierzu aus, "da Datenverarbeitung geeignet erscheint, in nahezu allen Bereichen des menschlichen Lebens nützlich zu sein, kann im Hinblick auf diese Notwendigkeit außerdem nicht unberücksichtigt bleiben, dass das Patentrecht geschaffen wurde, um durch Gewährung eines zeitlich beschränkten Ausschließlichkeitsschutzes neue, nicht nahe gelegte und gewerblich anwendbare Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik zu fördern. Das wiederum verbietet, jedwede in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur – irgendwie – über die Bereitstellung der Mittel hinausgeht, welche die Nutzung als Programm für Datenverarbeitungsanlagen erlauben."

Nach den vorstehenden Ausführungen der Prüfungsstelle kann in dem Verfahren zur Prüfung der Rechtschreibung eines Dokumentes nach dem Patentanspruch 1 eine Leistung auf technischem Gebiet nicht gesehen werden, auch wenn das Verfahren computerimplementiert ausgeführt wird.

Das computerlesbare Medium nach dem Patentanspruch 27 ist daher ebenfalls keine patentfähige technische Erfindung im Sinne des § 1 PatG.

Mit dem Patentanspruch 27 fallen zwangsläufig auch die auf diesen rückbezogenen Patentansprüche 28 bis 34.

Das für den Patentanspruch 27 Gesagte gilt in analoger Weise auch für die Patentansprüche 35, 43 und 50 sowie die jeweils darauf rückbezogenen Patentansprüche.

Bei dieser Sachlage kann der Anmeldung kein Erfolg in Aussicht gestellt werden. Vielmehr muss bei deren Weiterverfolgung mit der Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden.

Prüfungsstelle für G06F



Dipl.-Phys. Böhm-Wirt

Hausruf 3048